

Max-Planck-Institut  
für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht

# Modellgesetz für Geistiges Eigentum Der Vorschlag für eine Reform des Lizenzvertragsrechts

Reto M. Hilty  
Mannheim, 8. Februar 2013



MAX-PLANCK-GESellschaft

# Ausgangslage

- **Tolle Initiative!**

- IP Recht entfaltet Bedeutung erst durch **IP-Vertragsrecht**

- Urheberrecht (2008)

• Erwirtschaftetes Volumen EU	862.000.000.000 €	
Anteil am BIP	6.9 %	(USA 11 %)
• Beschäftigte Menschen EU	8.500.000	
Anteil aller Beschäftigten EU	6.5 %	(USA 8,5 %)

- Patentrecht (2011)

• Patente in Kraft weltweit	7.88 Mio.
• neu eingetragen 996'800	1 Patent / 31,6 Sekunden

- Markenrecht (2012)

• Apple	182,951 Mrd. US\$
• IBM	115,985 Mrd. US\$
• Google	107,857 Mrd. US\$



# Grundsätzliches: Regelungsrahmen I

- Lizenzvertrag = eine Form von IP-Vertrag
    - Abschn. 4 Titel 1: Übertragung von Schutzrechten
    - Abschn. 4 Titel 2: [andere] Dingliche Rechte, Zwangsvollstreckung und Insolvenz
    - Abschn. 4 Titel 3: **Lizenzierung von Schutzrechten**
  - Abschn. 1 § 6 I Satz 2: „**Gestattung**“ → ./.
- ↕
- IP-Verträge = „Hybride“ (Schutzrecht + Vertragsrecht)
    - Verlagsvertrag → **Vorbehalt VerlG (§ 123 IV)**
    - Arbeitnehmererfinderrecht → **10. Buch**
  - Regelung innerhalb eines Schutzrechtserlass sinnvoll ? Oder...

# Grundsätzliches: Regelungsrahmen II

- ... eigenständiges IP-Vertragsrechtsgesetz ...?

... mit AT

- Elemente im Entwurf – aber ausreichend...?

- gemeinsame Kernelemente, sofern nicht typenbezogene Besonderheiten → BT

- abgestimmte Schnittstellen zum BGB

BGB

... mit BT

- Verlagsvertrag → integriert (statt VerlG)

- Arbeitnehmererfinderrecht → 10. Buch

- Weitere Urheberverträge, wie ...

- ... Produzentenverträge → Fragmente

- ... Softwareverträge

- Technologieverträge

- geschützte Technologie

- ungeschütztes Know-how

- Marketingverträge

- geschützte Marken

- ungeschützte Elemente (z.B. Image)

EU-Vertragsrecht?

- Gewährleistung
- Verhältnis zu Dritten
- Parteiinteressen
- etc.



# Grundsätzliches: Gewerbliche Schutzrechte vs. Urheberrecht I

- Alternative: Registerrechte vs. *ex lege* entstehende Rechte ?
- aber: andere – vertragsfähige – Vermögenspositionen...?

„Gestattung“?



§ 6 I Satz 2



§ 8 II (= allg. PersR)



[ = abs. Recht (?) ]



§ 125 (= UrhR)

- Know-how → Abschn. 1 § 10 ↔ 4. Abschn. § 110 ↔ Art. 1 I Bst. g TT-VO ??
- Image
- „Sportrechte“
- etc.

„Die Bezeichnung eines Nutzungsrechts an einer sonstigen Schutzposition als ‚Gestattung‘ dient der Abgrenzung gegenüber der Lizenz, die nach dem GGE nur an absoluten Schutzrechten erteilt werden kann. Diese begriffliche Unterscheidung trägt dem Umstand Rechnung, dass nach dem klaren Gesetzeswortlaut der Sonderschutzgesetze nur Lizenzen an absoluten Schutzrechten Sukzessionschutz genießen. Daraus folgt zugleich, dass an sonstigen Schutzpositionen nur eine Gestattung ohne Drittwirkung möglich ist.“

(Normtext und Begründung S. 37)

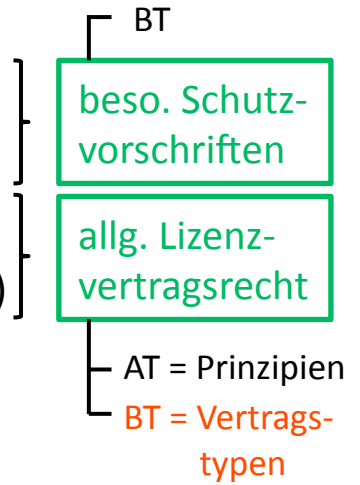


# Grundsätzliches: Gewerbliche Schutzrechte vs. Urheberrecht II

- Urheberrecht ist weitgehend „gewerblich“...
  - schwach „gewerblich“: Urheber (= Schöpfer!) ↔ Verwerter  
→ Urhebervertragsrecht i.e.S. (= „Sozialschutzrecht“)
  - rein „gewerblich“: Kulturwirtschaft unter sich → Wertschöpfung  
→ Urhebervertragsrecht i.w.S. (= Verträge über Wirtschaftsgüter)

↓  
**Lizenzgeber**

- Aspekte Verlagsvertragsrecht (↔ § 123 IV)
- Aspekte Filmvertragsrecht
- Variationen von Softwareverträgen
- Internetbezogene Vertragsrechtsfragen (z.B. Providerverträge)
- Verwertungsrecht (doppelseitig: Schöpfer ↔ VerwGes ↔ Nutzer)
- etc.



# Grundsätzliches: Gewerbliche Schutzrechte vs. Urheberrecht III

● formales Problem: Register fehlt (Wirkungen: §§ 142, 143)

● tieferes Problem: **Monismus → § 6 II**

[Normtext und Begründung S. 36, 3.: „... ist ... zu übernehmen.“]

??

Gesetz zur Stärkung der vertraglichen Stellung von Urhebern und ausübenden Künstlern vom 23.7.2002, BGBl. I, 2002, Nr. 21, Seite 1155-1158

- EU Urhebervertragsrecht ...?
- Kulturwirtschaft → Lizenzvertragsketten (= Dauerschuld) ...?
- Rechtssicherheit international („Umdeutungen“) ...?
- *inter partes* ↔ *erga omnes* ...?



# Grundsätzliches: Rechtsnatur der Lizenz

- Übertragung → *erga omnes* („dinglich“)
- **Lizenzvertrag** → *inter partes* („obligatorisch“)



... und beim Urheberrecht ?



↓  
Unübertragbarkeit

↓  
Übertragungssurrogat → Lizenz (§ 123)

Austausch  
*erga omnes*

Dauerschuld  
*inter partes*

↕  
UrhR: *erga omnes* !





# Einzelaspekte

## ● Regelungstechnik

(explizit) dispositives Recht ...

- allgemein (§ 110 III)
- Urheberrecht (§ 123 I)

... aber wozu dann so oft

- „im Zweifel“
- „wenn nichts anderes vereinbart“
- „unbeschadet einer abweichenden Bestimmung“
- etc. ?

→ Grundsatz = Vertragsfreiheit (BGB) = Normen implizit dispositiv

→ Ausnahme = zwingendes Recht = ist explizit als solches bezeichnet



# Einzelaspekte

## ● Lizenzvertragstypen (§ 111 III)

ausschließlich ↔ nicht ausschließlich („einfach“)

- Unterscheidung stimmig, wenn unterschiedliche Rechtsfolgen (z.B. § 122)
- aber wozu weitere Differenzierung in „ausschließlich“ ↔ „**alleinig**“ ...?
  - § 116 II            Ausübungspflicht
  - § 118 II            Unterlizenzvergabe
  - § 119 II            Parteiwechsel LN
  - § 122 I             Klagerecht LN
- Vertragsfreiheit reicht: „**alleinige**“ Lizenzklausel wirkt ohnehin nur *inter partes*!  
→ stets Vertragsauslegung – selbst wenn als „alleinig“ bezeichnet (§ 133 BGB)

Praxis: „Grauzonen“ → oft „qualifizierte Lizenzen“ (z.B. „max. 3 weitere“; „nicht an XY“; etc.)



# Einzelaspekte

## ● Schriftform

- ausschließliche + alleinige (§ 112 II → undifferenziert!)
- gewisse Konstellationen bei einfacher UR-Lizenz (§ 124 I)

### Gründe dafür:

- allg.: Rechtssicherheit (←→ Duldung = stillschweigende Lizenz)
- UR: Sozialschutz

### Gründe dagegen:

- Anknüpfung an „absolute Schutzrechte“ (§ 110 II) → „reine“ IP-Verträge
- Praxis: gemischte Verträge → was gilt für sie?

### Diskussionswürdig: undifferenzierte, zwingende Nichtigkeitsfolge (←→ § 134 BGB)

- Sozialschutz → ev. stimmig... (←→ nützlicher Schutzmechanismen...?)
- Rechtssicherheit → was bringt vertragsloser Zustand ex tunc...?



# Einzelaspekte

## ● Registereintragung

- beide Parteien können Eintragung bewirken (§ 112 II Satz 1)
- Mitwirkungspflicht LG (§ 112 II Satz 2)
- Rechtsfolgen: §§ 142, 143 (ev. Normenverweis wie sonst üblich?)

Diskussionswürdig: Ev. weitergehende Rechtsfolgen – insb. Sukzessionsschutz...?

- § 112 III: **Sukzessionsschutz immer** – mit/ohne Registereintragung ...?  
→ Grundsatz = Vorrang LN (*inter partes*)  $\leftrightarrow$  Erwerber (*erga omnes*)  
→ Rechtsbehelf Erwerber: (nur) Gewährleistungsregel (§ 104 I)
- Alternative: **Sukzessionsschutz nur mit Registereintragung**...?  
→ Grundsatz = Vorrang Erwerber (*erga omnes*) – er kann sich auf Register verlassen  
→ Schutz LN (*inter partes*) durch Eintragung – kann er selbst bewirken (§ 112 II Satz 1)
- Konsequenzen (u.a.):  
→ Parteiwechsel erfolgt nur mit Registereintragung automatisch ( $\leftrightarrow$  § 112 III Satz 2)  
→ differenziertere Betrachtung konkurrierender Lizenzvergaben ( $\leftrightarrow$  § 112 III Satz 3)



# Einzelaspekte

## ● Leistung und Gegenleistung

- § 111 I: Lizenzvertrag = Typenvertrag (?)
- ev. wesentlicher: synallagmatischer Vertrag ...?

### Hauptleistung LN

- Gegenleistung – aber nicht zwingend Geldleistung (↔ § 111 II Satz 2, Wiederholung § 113) ...
- ... sondern z.B. „Cross license“, vergleichsweise abgeschlossene Lizenz etc.
- Gegenleistung = *essentialia*: Bestimmbarkeit erforderlich (↔ § 113 I Satz 2 – Zustandekommen ?)

### Hauptleistung LG

- Genussverschaffungspflicht = vor normalem „Vertragslauf“ → ev. in § 111 II ?
  - Genusserhaltungspflicht = während „Vertragslauf“ → Aspekte in § 115 I, II ↔ „sonstige Pflicht“ ?
- § 116: LN → Nebenpflicht  
◇

- **Alternative:**

- 1 Norm = Hauptleistung LG → Genussverschaffungs-/erhaltungspflicht
- 1 Norm = Hauptleistung LN → Gegenleistung, Bestimmbarkeit
- Normen nach Bedarf = (dispositive) Neben(leistungs)pfllichten LG / LN



# Einzelaspekte

## ● Vertragsdauer

- **Lizenzvertrag dauert „im Zweifel“ so lange wie Schutzrecht (§ 114 I)**
  - u.U. sinnvoll – **aber als Regel ...?**
  - was gilt dann z.B. bei ...
    - ... gemischten Verträgen (z.B. Patent-/Know-how) → Art. 2 II TT-VO ?
    - ... Markenrechtslizenzen – bei ständiger Erneuerung durch LG ?
    - ... bei Urheberrechten / Leistungsschutzrechten (§ 114 I i.V.m. § 123 I, II, III) ?
- **Lizenzvertrag ist unabhängig vom Bestand Schutzrecht (§ 114 IV)**
  - stimmig: Rechtsfolge = a.o. Kündigung (§ 314 V) → Liquidationsverhältnis
- **a.o. Kündigung = § 314 BGB**
  - wozu § 114 III (rein deklaratorisch) ?
  - wozu § 114 V a.E. (= § 313 BGB: Wegfall der Geschäftsgrundlage) ?
- **Ordentliche Kündigung ?**
  - Kündigungsfristen (z.B. Patentlizenz ↔ Softwarelizenz)
  - sonstige Ausgleichsmechanismen (Schadloshaltung etc.)

Bsp. für Vorteile eines eigenständigen, auf BGB AT abgestimmten IP-Vertragsrechts

Bsp. für Vorteile eines IP-Vertragsrechts mit BT



# Einzelaspekte

## ● Diskussionswürdige Regelungen im Lichte der Vertragsfreiheit

- **Hinweis: Viele Regelungen überzeugen – sie werden hier nicht diskutiert!**
- Benutzungspflicht (§ 116):
  - bei umfangabhängiger Lizenzgebühr (§ 116 I) ↔ **besser Mindestlizenzgebühr ...?**
  - bei Rechtsnachteil (§ 116 II): wenn nur „im Zweifel“, wieso nur bei „ausschließlicher Lizenz“ ?
- Unterlizenz (§ 118):
  - kein Verweigerungsrecht LG (§ 118 II, bei „ausschließlicher Lizenz“) → zwingendes Recht ...?
  - Abhängigkeit von Hauptlizenz (§ 118 I Satz 2) ↔ **BGH 19.7.2012 – I ZR 70/10 ...?**
- Parteiwechsel (§ 119):
  - **Kriterium „ausschließliche Lizenz“ (§ 119 II) ↔ „alleinige Lizenz“** tauglich ...?
  - Relevanz der **LN-Eigenschaften für LG** (vertragstypenabhängig) ...?
- Nichtangriffspflicht (§ 120):
  - wettb'r. „Generalklausel“ (§ 120 III) + Nichtigkeitsfolge (§ 120 I Satz 1) ↔ **Rechtssicherheit ...?**
  - § 120 II = § 114 IV ↔ Mehrwert wäre: abweichende Vereinbarung (Unkündbarkeit) zulässig ...?



## Gesamtblick

- **faszinierendes Projekt**
- enorme Arbeit / **Durchdringung der Materie ...**  
... lässt jegliche Kritik problematisch erscheinen
- große **Schritte vorwärts** (z.B. schuldrechtliche Rechtsnatur) ...  
... Konsequenzen daraus aber noch nicht durchgängig gezogen
- **weitere Schritte** wären möglich – und auf Dauer nötig, namentlich ...  
... Hinterfragen deutscher **dogmatischer Alleingänge**  
... Überwinden der Kleinteiligkeit des **Urheberrechts *de lege lata*** (Untertitel 2)  
... Ausrichtung auf spezifische Eigenheiten **moderner Vertragstypen** (i.S. eines BT)
- alles in allem in hohem Maße nützliche, ausbaufähige **Diskussionsgrundlage**
- alleine schon verdienstvoll, **IP-Vertragsrecht überhaupt zu beachten...!**

